

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Мрозовского Виктора Борисовича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №178620, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №178620 «Вставка предохранительная межниппельная для защиты соединений насосно-компрессорных труб от коррозионных процессов при добыче нефти» выдан по заявке №2017115836 с приоритетом от 04.05.2017. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является ООО «ДОРСЕРВИС» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Вставка предохранительная межнипельная для защиты соединений насосно-компрессорных труб от коррозионных процессов при добыче нефти, состоящая из внутреннего и внешнего колец, изготовленных из термоустойчивого пластика, соединенных между собой скручиванием, посредством наличия резьбовых элементов, отличающаяся тем, что на рабочей поверхности внешнего кольца выполнено четыре резьбовых участка, имеющих одинаковые размеры и расположенных друг от друга на равном расстоянии».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что технический результат согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, заключается в увеличении рабочего ресурса муфты насосно-компрессорных труб (НКТ), торцевых и резьбовых элементов ниппельной части НКТ, за счет исключения коррозии муфты, ее резьбы и резьбы ниппельных частей НКТ. По мнению лица, подавшего возражение, данный технический результат не достигается.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает следующее.

В описании оспариваемого патента не подтверждено достижение заявленного технического результата, не приведена причинно-следственная связь между признаками формулы и увеличением ресурса муфты НКТ, не содержится каких-либо данных об испытаниях, а также условий и средств их проведения, на основании которых можно заключить, что решение по оспариваемому патенту обеспечивает достижение заявленного технического результата.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит

фотографии, на которых показано наличие коррозии труб НКТ при использовании вставки предохранительной межнипельной, изготовленной по оспариваемому патенту в организации ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК».

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, на дату заседания коллегии отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.05.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, а также оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

На странице 4 описания полезной модели по оспариваемому патенту указана задача данной полезной модели: разработка вставки предохранительной для защиты соединений насосно-компрессорных труб от

коррозионных процессов при добыче нефти, при использовании которой увеличивается рабочий ресурс муфты НКТ, торцевых и резьбовых элементов ниппельной части НКТ, за счет исключения коррозии муфты, ее резьбы и резьбы ниппельных частей НКТ.

При этом согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту ее назначением является «вставка предохранительная межниппельная для защиты соединений насосно-компрессорных труб от коррозионных процессов при добыче нефти».

При осуществлении данной задачи признаками технического решения, отраженными в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, согласно странице 5 описания достигается результат в виде увеличения рабочего ресурса муфты НКТ, торцевых и резьбовых элементов ниппельной части НКТ, за счет исключения коррозии муфты, ее резьбы и резьбы ниппельных частей НКТ.

При этом, описание полезной модели по оспариваемому патенту (см. страницы 4-5) содержит раздел «осуществление полезной модели» и пример реализации, в которых подробно описаны конструкция и реализация назначения полезной модели.

В частности, показано, что вставка состоит из двух колец – (4) и (5), которые свинчиваются между собой. Данная вставка устанавливается между двух ниппельных концов (3) НКТ в муфту (2).

Наличие такой вставки в муфтовом соединении НКТ позволяет предотвратить завихрения проходящего потока, обусловленных разностью внутренних диаметров НКТ и муфты. Вставка, состоящая из двух колец, обеспечивает выравнивание внутреннего диаметра d_1 НКТ и внутреннего диаметра вставки d_2 , что позволяет проходящему потоку при добыче нефти проходить данный участок более равномерно. При этом вставка защищает внутреннюю часть муфты между ниппельными частями НКТ от воздействия перекачиваемой среды, что позволяет исключить коррозию муфты, обусловленную таким воздействием.

Кроме того, вставка закрывает торцы ниппельных частей НКТ от воздействия проходящего потока при добыче нефти, что позволяет предотвращать размыв торцевых и резьбовых элементов ниппельной части НКТ.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведенной формулы и реализации назначения.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Что касается фотографий, представленных лицом, подавшим возражение, то они не подтверждают, что техническое решение, отраженное на них, изготовлено по оспариваемому патенту. Следовательно, эти фотографии не могут быть использованы для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №178620 оставить в силе.